

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

PT/DC/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 11 de mayo de 2000

CONFERENCIA DIPLOMÁTICA PARA LA ADOPCIÓN DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Ginebra, 11 de mayo a 2 de junio de 2000

ARTÍCULOS 7, 9 Y 11, Y REGLA 12

Propuesta de la Delegación de Alemania

La Delegación de Alemania propone las siguientes modificaciones con el fin de clarificar el sentido de ciertas disposiciones.

En el Artículo 7.2), se debería suprimir el punto ii) debido a que los procedimientos en cuestión, descritos en el Artículo 5, pueden ser muy complicados y son mucho más importantes que la simple presentación de la solicitud. Se tendría que permitir a la Oficina exigir una representación a fin de facilitar el procedimiento en favor del solicitante.

En el Artículo 7.2), se tendría que suprimir el punto vi) porque el hecho de tener que transmitir una notificación al solicitante es uno de los casos más importantes en los que es necesario el requisito de la representación. En la práctica, la transmisión en un país extranjero constituye uno de los procedimientos más complicados y laboriosos. Resulta ventajoso para el solicitante y para el procedimiento relativo a la solicitud de un solicitante que no tiene una dirección en el territorio pertinente contar con un representante a los efectos de la transmisión.

En el Artículo 9, se tendría que añadir que no es posible empezar a aplicar un plazo antes de haber notificado al solicitante acerca de ese plazo y de la consiguiente pérdida de derechos. Añadiendo esto, se clarifica el espíritu del Tratado en el sentido de que no puede

ocurrir ninguna pérdida de derechos sin que la Oficina haya efectuado una notificación previa y sin que se haya dado al solicitante una oportunidad para expresar su opinión al respecto.

En el Artículo 11, se sugiere una clarificación a los efectos de que el plazo fijado por la Oficina tenga por consecuencia la pérdida directa de los derechos. Sin esa clarificación, el recurso previsto en el Artículo 11 puede ser objeto de confusión con la posible apelación contra la decisión de una Oficina que forme parte de la jurisdicción. La finalidad del Tratado sobre el Derecho de Patentes es armonizar las normas existentes del derecho de patentes y no las disposiciones que rigen los procedimientos judiciales.

Se propone la modificación de la Regla 12.4) en caso de que la clarificación propuesta en el Artículo 11 no pueda adoptarse. Sin la clarificación del Artículo 11, existirá una diferencia en los plazos previstos para el recurso del Artículo 11 y en el plazo previsto para el procedimiento judicial. En la mayoría de los casos, el plazo exigido para la apelación ante un tribunal es inferior a dos meses. Si la clarificación propuesta en el Artículo 11 no puede ser adoptada, será necesario reajustar los plazos en los procedimientos judiciales. Puesto que la finalidad del Tratado sobre el Derecho de Patentes no es armonizar los procedimientos judiciales, tendría que haber mayor flexibilidad en la Regla 12.4). Si no es posible adoptar la redacción propuesta, será necesario prever una reglamentación más detallada.

Se propone la supresión de la Regla 12.5)vii) porque no es necesario limitar la posibilidad de la Oficina de conceder un recurso respecto de un plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina respecto del cual se haya concedido un permiso de tramitación rápida o acelerada. El solicitante puede tener razones legítimas para pedir dicho recurso de manera que la Oficina tenga la oportunidad de decidir por sí sola si concede o no ese recurso.

Para los artículos y reglas mencionados, se sugiere la siguiente redacción:

Artículo 7

Representación

2) [*Representación obligatoria*] Una Parte Contratante podrá exigir que un solicitante, titular u otra persona interesada nombre a un representante, a los efectos de cualquier procedimiento ante la Oficina, tras la fecha de presentación, que no sea:

- i) el pago de tasas de mantenimiento;
- ~~ii) cualquier procedimiento mencionado en el Artículo 5;~~
- iii) el pago de tasas;
- iv) la presentación de una traducción;
- v) cualquier otro procedimiento prescrito en el Reglamento;
- ~~vi) la emisión de un recibo o notificación por la Oficina respecto de cualquier procedimiento mencionado en los puntos i) a v).~~

Artículo 9

Notificaciones

3) [*Incumplimiento de notificar*] Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 10.1), cuando una Oficina no notifique al solicitante, titular u otra persona interesada el incumplimiento de algún requisito en virtud del presente Tratado o Reglamento, ese incumplimiento de notificar no exime a ese solicitante, titular u otra persona interesada de la obligación de cumplir con ese requisito ni entraña la aplicación de un plazo fijado por la Oficina.

Artículo 11

Recurso en materia de plazos

1) [*Prórroga de plazos*] Una Parte Contratante podrá disponer la prórroga, con la duración prescrita en el Reglamento, de un plazo fijado por la Oficina para una acción en un procedimiento ante la Oficina respecto de una solicitud o patente, si la expiración de ese plazo tiene por consecuencia la pérdida inmediata de los derechos y si se hace una petición a tal efecto a la Oficina de conformidad con los requisitos prescritos en el Reglamento, y si la petición se hace, a elección de la Parte Contratante:

- i) antes de la expiración del plazo; o

ii) después de la expiración del plazo, y dentro del plazo prescrito en el Reglamento.

2) [*Continuación de la tramitación*] Cuando un solicitante o titular no haya podido cumplir un plazo fijado por la Oficina de una Parte Contratante para una acción en un procedimiento ante la Oficina respecto de una solicitud o patente, y que la expiración de ese plazo tenga por consecuencia la pérdida inmediata de los derechos y la Parte Contratante no prevea la prórroga de un plazo en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)ii), la Parte Contratante dispondrá la continuación de la tramitación respecto de la solicitud o patente y, en caso necesario, el restablecimiento de los derechos del solicitante o titular respecto de esa solicitud o patente, si:

i) se hace una petición a tal efecto a la Oficina, de conformidad con los requisitos prescritos en el Reglamento;

ii) se hace la petición, y se cumplen todos los requisitos respecto de los cuales era aplicable el plazo para la acción en cuestión, dentro del plazo prescrito en el Reglamento.

Regla 12

Detalles relativos a los recursos en materia de plazos en virtud del Artículo 11

4) [*Plazo de presentación de una petición en virtud del Artículo 11.2)ii*] El plazo mencionado en el Artículo 11.2)ii) no expirará antes de que transcurran ~~dos~~ al menos un mes contado a partir de la fecha de expiración del plazo no prorrogado después de recibida una notificación de la Oficina de que el solicitante no cumplió el plazo fijado por la Oficina.

5) [*Excepciones en virtud del Artículo 11.3*] a) Ninguna Parte Contratante estará obligada, en virtud del Artículo 11.1) o 2), a conceder:

[i) un segundo o subsiguiente recurso en relación con un plazo respecto del que ya se haya concedido un recurso en virtud del Artículo 11.1) o 2);

ii) un recurso respecto de la presentación de una petición de recurso en virtud del Artículo 11.1) o 2) o una petición de restablecimiento en virtud del Artículo 12.1);

iii) un recurso respecto de un plazo fijado para el pago de tasas de mantenimiento;

iv) un recurso respecto de un plazo mencionado en el Artículo 13.1), 2) o 3);

[v) un recurso respecto de un plazo para una acción ante un órgano de apelación u otro órgano fiscalizador establecido en el marco de la Oficina;]

vi) un recurso respecto de un plazo para una acción en procedimientos contradictorios;

~~{vii) un recurso respecto de un plazo para una acción en un procedimiento ante la Oficina respecto de la que se haya aceptado una petición de tramitación rápida o acelerada;}~~

[Fin del documento]